

Tribunal de première instance, 29 mars 2018, La SAM A c/ La SARL C

<i>Type</i>	Jurisprudence
<i>Jurisdiction</i>	Tribunal de première instance
<i>Date</i>	29 mars 2018
<i>IDBD</i>	16887
<i>Débats</i>	Audience publique
<i>Matière</i>	Civile
<i>Intérêt jurisprudentiel</i>	Fort
<i>Thématiques</i>	Marques et brevets ; Concurrence - Général

Lien vers le document : <https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-29-16887>

LEGIMONACO

www.legimonaco.mc

Abstract

Marque – Interdiction d'utilisation (oui) – Préjudice (oui)

Résumé

Il est constant que les marques MONACO et MONTE-CARLO ont été enregistrées tant au niveau national qu'international, ce qui leur confère, de principe, la protection légale fournie par la loi n° 1.085 du 10 juin 1983 sur les produits et services en classe 1 à 45 pour lesquels l'enregistrement a été demandé et accepté. Force est de constater que les motifs invoqués par le Tribunal de Première instance de l'Union européenne au soutien du refus de protection de la marque « MONACO » pour les produits et services inclus dans les classes susvisées, sont l'absence de caractère distinctif et au contraire l'aspect descriptif de la marque en cause pour ces produits, du fait de leur provenance, de leur destination géographique ou du lieu de prestation des services. *A contrario*, pour toutes les autres classes non visées dans la décision, la protection des marques « MONTE-CARLO » et « MONACO » est donc admise et validée par la juridiction européenne. Or, les produits concernés par la décision rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de l'Union européenne sont des articles totalement étrangers au présent contentieux. Ainsi que le souligne la demanderesse, les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part », qui ne seraient pas soumis de ce fait aux dispositions concernant la protection des marques et la classification des produits et services. Dès lors, la décision susvisée ne remet pas en cause le droit de la SAM D pour l'utilisation de ses marques pour les autres classes, notamment celles qui concernent les articles de souvenirs commercialisés par la défenderesse. De même, le simple fait que la société C commercialise ses produits à partir d'une adresse située à MONACO ne saurait attribuer auxdits produits une indication d'origine géographique. Les marques MONACO (hors les produits listés par l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015) et MONTE-CARLO possèdent donc un caractère distinctif, y compris pour les produits commercialisés par la SARL C, permettant l'application des dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983.

Au visa de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la SAM D, titulaire des deux marques dûment enregistrées pour l'ensemble des classes répertoriées ci-dessus, est apte à demander l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. En l'occurrence, la SARL C utilise sans y être autorisée les deux marques MONACO et MONTE-CARLO. La SAM D est donc légitime à demander que celle-ci soit interdite d'en faire usage. Il sera donc fait interdiction à la SARL C d'utiliser les marques propriétés de la SAM D, notamment en les apposant sur les produits qu'elle commercialise, tant en Principauté de MONACO que dans tous les pays dans lesquels elles ont été déposées. Compte tenu de la réticence manifeste de la défenderesse à respecter cette interdiction, une astreinte de 100 euros par infraction constatée sera ordonnée, à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Pour justifier sa demande de condamnation de la SARL C à lui verser la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques, la SAM D expose que la défenderesse continue, en toute illégalité, à utiliser sans autorisation des marques qui ne lui appartiennent pas. L'acte de contrefaçon est effectivement avéré, puisque la SARL C a reproduit à l'identique, sur les objets qu'elle commercialise, les éléments des marques « MONACO » et « MONTE-CARLO » détenues par la SAM D. Cependant, la société demanderesse ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi du fait de la contrefaçon. De même, l'atteinte à l'image de la Principauté n'est pas démontrée. En revanche, il est indéniable que le refus persistant par la défenderesse de conclusion d'un contrat de licence de marques, malgré les longs pourparlers entre les parties, a causé à la SAM D un préjudice lié à l'utilisation des deux marques par la SARL C sans aucune autorisation depuis plusieurs années, lequel sera évalué à la somme de 3.000 euros faute d'éléments plus précis.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2016/000665 (assignation du 20 juin 2016)

JUGEMENT DU 29 MARS 2018

En la cause de :

- La SAM A sous l'enseigne B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, p. ME., domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

- La SARL C, dont le siège social se trouve 12 rue de la Turbie à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 20 juin 2016, enregistré (n° 2016/000665) ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL C, en date des 5 octobre 2016, 27 avril 2017 et 4 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Régis BEROGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 23 février 2017, 5 juillet 2017 et 15 novembre 2017 ;

À l'audience publique du 25 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 mars 2018 ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société Anonyme Monégasque (SAM) A (D), dont l'actionnaire majoritaire est l'État de MONACO, a pour objet notamment :

- la protection et la valorisation des marques « E » et « F », noms de domaine, logos, dessins, signes de l'État de MONACO et plus généralement de tout élément susceptible de propriété intellectuelle,
- l'exploitation directe ou indirecte desdites marques et des noms de domaine, notamment par leur concession au moyen de licences ou labels.

La SARL C commercialise des objets de souvenirs (Tee-shirts, casquettes, stylos, vaisselles, parapluies...), sur lesquels sont apposés les noms « MONACO » ou « MONTE-CARLO ».

Affirmant que l'utilisation des marques « E » et « F » par la société C se fait sans son autorisation, la SAM D a adressé à celle-ci un projet de contrat de licence au mois de mars 2014, puis un échange de courriers et de mails est intervenu entre les parties, sans qu'aucun accord n'ait pu être conclu entre elles.

Le 9 février 2015, la SAM D a adressé à la SARL C une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant :

- qu'elle renonçait à régulariser un contrat de licence avec elle,
- qu'elle lui intimait de cesser d'utiliser les marques « E » et « F ».

En l'absence de réponse positive, la SAM D a fait assigner la SARL C devant le présent Tribunal par acte du 20 juin 2016, aux fins de :

- faire interdiction à celle-ci, ou à toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait, d'utiliser ou de réutiliser les marques « E » et « F » en Principauté de MONACO ainsi que dans tous les pays où les marques sont déposées, sous astreinte de 1.000 euros par usage constaté, à compter de la signification de la présente décision,
- condamnation de la SARL C à lui verser les sommes de :
 - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du risque d'altération de l'image de la Principauté,
 - 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques,
 - 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, du fait de la mauvaise foi évidente de la défenderesse.

La SAM D demande également l'exécution provisoire de la présente décision.

La SAM D appuie ses prétentions sur les dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, faisant valoir qu'elle est titulaire des marques susvisées, de sorte qu'elle bénéficie à ce titre de la protection assurée par la loi monégasque et est légitime à exercer une action contre ceux qui y portent atteinte.

Elle affirme que les marques « E » et « F » sont de renommée mondiale, ce qui lui confère le droit d'évoquer les dispositions de la loi susvisée pour solliciter l'interdiction d'en faire usage.

Elle prétend qu'il existe un risque incontestable de confusion entre les appellations utilisées par la SARL C et les marques dont elle est titulaire.

Elle soutient que les agissements de la société défenderesse, qui a apposé les marques, objets du litige, sur les produits qu'elle vend, constituent des actes de contrefaçon, dont le préjudice en découlant doit être indemnisé.

Elle ajoute que la SARL C continue à exploiter ses marques sans son autorisation, ce qui lui cause un important préjudice financier et nécessite qu'elle soit interdite de le faire.

Par conclusions déposées le 5 octobre 2016, la SARL C a sollicité :

- à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la SAM D, aux motifs que :

- les marques « E » et « F » sont purement descriptives et dépourvues de caractère distinctif au sens de l'article 1er de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, de sorte que la SAM D ne peut se prévaloir des dispositions de ladite loi pour fonder son action,
- elle-même n'a commis aucun acte de contrefaçon, compte tenu de l'absence d'atteinte à un droit privatif sur une marque légalement protégée.

Elle appuie ses prétentions sur la décision du Tribunal de Première Instance de l'Union européenne du 15 janvier 2015, qui a confirmé la décision de l'OHMI (Office de l'Harmonisation du Marché Intérieur) laquelle, en 2013, a refusé la protection de la marque MONACO pour certaines des classes de produits et services demandés dans l'Union européenne, estimant que ce terme désignait le territoire du même nom et que la marque était dépourvue de caractère distinctif.

Par analogie avec cette décision, elle affirme que les termes « MONACO » et « MONTE-CARLO » sont utilisés par ses soins pour indiquer la provenance des produits qu'elle commercialise et présentent donc un caractère purement descriptif, sans que la SAM D ne puisse en revendiquer la propriété exclusive pour les produits concernés.

Elle souligne l'absence de démonstration par la requérante d'un quelconque préjudice et demande à être autorisée à poursuivre son activité et à continuer à commercialiser les produits litigieux sans avoir à régulariser de contrat de licence avec la SAM D.

- à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des demandes formées, aux motifs que :
 - la SAM D ne démontre aucun risque de confusion entre ses marques déposées et les termes utilisés par la défenderesse sur ses produits touristiques, la protection prévue à l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ne pouvant donc trouver application,
 - la SARL C n'a commis aucun acte de contrefaçon, en l'absence de risque de confusion possible entre les produits qu'elle commercialise et les marques protégées et déposées par la SAM D.

La SARL C affirme qu'elle peut donc poursuivre son activité qui n'altère pas l'image de la Principauté.

La défenderesse veut continuer à commercialiser ses produits sans avoir à régulariser de contrat de licence avec la demanderesse, en vertu de son autorisation d'exercer son activité sur MONACO accordée depuis de nombreuses années, de son utilisation ancienne des termes MONACO et MONTE-CARLO et du caractère local de son activité, ses produits étant fabriqués en Principauté et faisant par conséquent simplement mention de leur provenance géographique.

- à titre reconventionnel, la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dans des conclusions en réponse déposées le 23 février 2017, la SAM D maintient l'ensemble de ses prétentions, sauf à rassembler en une demande unique de 200.000 euros la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation frauduleuse par la SARL C de ses marques.

Elle soutient que la SARL C a, par un aveu extra-judiciaire, reconnu la pleine propriété de ses marques en entreprenant des négociations avancées avec elle relatives à la signature d'un contrat de licence, admettant par là même la validité des marques « E » et « F ».

Elle prétend que le Tribunal devra tenir compte de cet aveu extra-judiciaire.

Elle rappelle que les marques, objets du litige, ont été enregistrées par la SAM D, tant au niveau national qu'international, ce qui leur confère la protection nationale légale fournie par la loi n° 1.085 du 10 juin 1983.

S'agissant de l'arrêt rendu par le Tribunal de Première Instance de l'Union européenne le 15 janvier 2015, elle souligne que cette décision a refusé la protection de la marque « E » dans l'Union européenne pour certains produits et services de certaines classes, qui ne sont pas ceux commercialisés par la société C.

La SAM D affirme donc que l'arrêt cité par la défenderesse ne lui est pas applicable puisque qu'il concerne de produits non commercialisés par la SARL C, ce qui permet a contrario de soutenir que la demande d'enregistrement des marques « E » et « F » a été parfaitement validée pour les autres classes.

Elle ajoute qu'il est admis par la jurisprudence française la possibilité pour une collectivité locale de déposer son nom à titre de marque.

Enfin, elle prétend que la position de blocage de la société C lui crée un préjudice certain, car :

- elle ne perçoit aucune redevance pour l'utilisation illicite de ses propres marques par la défenderesse,
- elle pourrait se voir reprocher par les autres licenciés l'utilisation par la défenderesse des marques protégées sans payer de redevances.

Par des écritures déposées le 27 avril 2017 puis le 4 octobre 2017, la SARL C maintient l'ensemble de ses prétentions et moyens.

Elle conteste avoir jamais reconnu la réalité des droits de la SAM D sur les marques litigieuses, ni la nécessité pour elle d'obtenir l'autorisation de celle-ci pour pouvoir les utiliser.

Elle précise que selon elle, pour certains types de produits, dont les articles de souvenirs, les termes E et F présentent un caractère purement descriptif, ne désignant que la provenance géographique des objets en question et ne peuvent donc être assimilés aux marques déposées par la demanderesse.

Elle ajoute que les articles de souvenirs qu'elle commercialise sont justement fabriqués et/ou conçus à MONACO, et que c'est bien l'origine des produits qui conditionne leur achat par les touristes, rendant dès lors inapplicables au présent litige les dispositions de la loi n° 1.058 citée plus avant.

Par analogie, elle affirme que l'arrêt du Tribunal de Première Instance de l'Union européenne, concernant le nom « MONACO », l'est aussi pour le terme « MONTE-CARLO ».

Par des écritures additives du 5 juillet 2017 puis des conclusions en réponse déposées le 16 novembre 2017, la SAM D ajoute que le fait que les produits vendus par la SARL C soient fabriqués et commercialisés à MONACO n'a pas d'impact sur le caractère distinctif de la marque.

Elle précise que les marques « E » et « F » ne désignent pas une provenance géographique autorisée ni le lieu d'origine de production des produits litigieux, mais sont, a contrario, parfaitement distinctives.

La demanderesse rappelle que tous les produits vendus par la société défenderesse se situent dans plusieurs classes pour lesquelles les marques MONACO et MONTE-CARLO ont été enregistrées et sont par conséquent protégées.

Elle affirme que l'enregistrement des marques, objets du litige, ne restreint en aucun cas la liberté de concurrence pour des entreprises souhaitant commercialiser les produits litigieux, puisque cela ne correspond pas à une indication de provenance géographique des objets vendus.

Elle prétend que la contrefaçon par la SARL C des marques « E » et « F » est avérée, dans la mesure où les objets que commercialise cette société sont identiques aux produits pour lesquels la marque est enregistrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'interdiction faite à la défenderesse d'utiliser les marques « E » et « F » :

Il est constant que les marques « E » et « F » ont été enregistrées tant au niveau national qu'international, ce qui leur confère, de principe, la protection légale fournie par la loi n° 1.085 du 10 juin 1983 sur les produits et services en classe 1 à 45 pour lesquels l'enregistrement a été demandé et accepté.

La SARL C ne remet pas en cause l'enregistrement et la validité de principe des deux marques, objets du litige.

L'article 1er de la loi n° 1.085 du 10 juin 1983 énonce que « *sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières (...) et en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou service d'une entreprise quelconque* ».

L'article 2 de cette même loi précise que « *ne peuvent être utilisées comme marques celles qui consistent exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services* ».

La SARL C affirme que les dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sont inapplicables aux produits qu'elle commercialise, puisqu'en l'occurrence, pour les articles de souvenirs, les termes « MONACO » et « MONTE-CARLO » présentent un caractère purement descriptif et ne peuvent être associés à une marque à proprement parler, en ce qu'ils ne permettent pas de distinguer les produits, objets ou services, comme venant d'une entreprise en particulier.

Elle explique que les termes apposés sur les objets vendus ne désignent en l'espèce que le lieu d'origine des articles, l'entreprise qui les commercialise étant indifférente pour le public.

Elle ajoute qu'aux yeux des consommateurs, ces produits proviennent bien de la Principauté de Monaco, raison pour laquelle ils les achètent, s'agissant de souvenirs.

La SARL C précise que c'est la raison pour laquelle elle se prévaut de la décision rendue par le Tribunal de l'Union européenne le 15 janvier 2015, aux termes de laquelle a été :

- rejeté le recours formé par la SAM D,
- constaté le défaut de caractère distinctif de la marque E pour un certain nombre de produits et services.

Elle souligne que la juridiction européenne a rappelé que la Principauté de MONACO ne pouvait se prévaloir d'une légitimité de principe à être titulaire de la marque E, et relevé que :

- le terme E correspond au nom d'une Principauté mondialement connue, qui évoquera, quelle que soit l'appartenance linguistique du public, le territoire géographique du même nom,
- c'est à bon droit que l'OHMI a considéré que le terme E pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique, si bien que la marque présente, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif.

La SARL C raisonne par analogie, exposant que la jurisprudence européenne susvisée est parfaitement transposable à la présente instance, les marques litigieuses étant selon elle dépourvues de caractère distinctif pour les articles qu'elle commercialise et n'ayant qu'un caractère descriptif.

Il convient de relever que l'arrêt du Tribunal de Première Instance de l'Union européenne du 15 janvier 2015 (affaire T-197/13) sur lequel s'appuie la défenderesse, s'il a en effet refusé la protection de la marque « E » sur le territoire de l'Union européenne pour certains produits et services :

- ne concerne pas la marque « F », objet également du litige entre les parties, mais uniquement la marque « E »,
- porte sur des produits et services relevant des classes 9 (supports d'enregistrement magnétiques), 16 (produits en ces matières (papier, carton) non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photographies), 39 (Transport, organisation de voyages), 41 (Divertissement : activités sportives) et 43 (Hébergement temporaire) de la nomenclature internationale.

Or, ces classes concernent des articles ne se rapportant pas à l'activité de la SARL C, celle-ci commercialisant des objets relevant des classes :

- 25 (casquettes, écharpes, foulards et t-shirts),
- 18 (parapluie et sacs de plage),
- 16 (stylos et autocollants, qui ne sont pas les produits visés par la décision du 15 janvier 2015),
- 14 (boîte à bijoux),
- 9 (aimants décoratifs ne relevant pas des produits visés par la décision européenne).

Force est de constater que les motifs invoqués par le Tribunal de Première instance de l'Union européenne au soutien du refus de protection de la marque « E » pour les produits et services inclus dans les classes susvisées, sont l'absence de caractère distinctif et au contraire l'aspect descriptif de la marque en cause pour ces produits, du fait de leur provenance, de leur destination géographique ou du lieu de prestation des services.

A contrario, pour toutes les autres classes non visées dans la décision, la protection des marques « E » et « F » est donc admise et validée par la juridiction européenne.

Or, les produits concernés par la décision rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de l'Union européenne sont des articles totalement étrangers au présent contentieux.

Ainsi que le souligne la demanderesse, les articles de souvenirs vendus par la SARL C ne constituent pas en soi une classe particulière de produits « à part », qui ne seraient pas soumis de ce fait aux dispositions concernant la protection des marques et la classification des produits et services.

Dès lors, la décision susvisée ne remet pas en cause le droit de la SAM D pour l'utilisation de ses marques pour les autres classes, notamment celles qui concernent les articles de souvenirs commercialisés par la défenderesse.

De même, le simple fait que la société C commercialise ses produits à partir d'une adresse située à MONACO ne saurait attribuer auxdits produits une indication d'origine géographique.

Cet argument est donc inopérant.

Les marques E (hors les produits listés par l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 janvier 2015) et F possèdent donc un caractère distinctif, y compris pour les produits commercialisés par la SARL C, permettant l'application des dispositions de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983.

L'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 dispose que « *seul le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2, est susceptible de demander l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne* ».

La SARL C soutient à titre subsidiaire que les conditions de mise en œuvre de l'article 5 font défaut, car il n'existe pas de risque de confusion entre d'une part, les deux marques « E » et « F » et d'autre part, les produits commercialisés par ses soins, qui ne font que mentionner la localisation géographique de leur lieu de vente.

Elle prétend qu'elle est une entreprise locale vendant des articles faisant mention de leur lieu d'origine, et non d'une marque liée à une entreprise à proprement parler.

Force est pourtant de constater qu'à l'instar des grands groupes internationaux tels G ou H qu'elle cite en contre-exemple, la SARL C utilise les marques protégées « E » et « F » sans y être autorisée par le titulaire des marques.

Les termes utilisés par la défenderesse étant une reproduction à l'identique des marques possédées par la SAM D, la confusion dans l'esprit du consommateur est indiscutablement créée.

De plus, l'exploitation d'un site internet par la société C, où elle expose ses produits labellisés « E » et « F », ne peut que rajouter à la confusion chez le consommateur quant à l'origine commerciale des articles vendus.

Enfin, le fait que la SARL C bénéficie d'une autorisation d'exercer dans la Principauté depuis de nombreuses années ne la dispense pas de respecter les droits de la titulaire des marques qu'elle exploite à son insu.

Par conséquent, au visa de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, la SAM D, titulaire des deux marques dûment enregistrées pour l'ensemble des classes répertoriées ci-dessus, est apte à demander l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne.

En l'occurrence, la SARL C utilise sans y être autorisée les deux marques « E » et « F ». La SAM D est donc légitime à demander que celle-ci soit interdite d'en faire usage.

Il sera donc fait interdiction à la SARL C d'utiliser les marques propriétés de la SAM D, notamment en les apposant sur les produits qu'elle commercialise, tant en Principauté de MONACO que dans tous les pays dans lesquels elles ont été déposées.

Compte tenu de la réticence manifeste de la défenderesse à respecter cette interdiction, une astreinte de 100 euros par infraction constatée sera ordonnée, à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Pour justifier sa demande de condamnation de la SARL C à lui verser la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques, la SAM D expose que la défenderesse continue, en toute illégalité, à utiliser sans autorisation des marques qui ne lui appartiennent pas.

La SAM D fait valoir que la position de blocage de la défenderesse, qui après avoir dans un premier temps entamé des pourparlers, a finalement refusé de signer un contrat de licence, lui crée un préjudice évident.

Elle affirme que du fait de la résistance abusive de la SARL C, elle ne perçoit aucune redevance pour l'utilisation par la défenderesse de ses propres marques, et pourrait de surcroît se voir reprocher par les autres licenciés le fait que la société défenderesse utilise des marques protégées sans payer de redevances.

Elle ajoute que les faits de contrefaçon de ses marques par la défenderesse sont avérés, et justifient également l'octroi de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un risque de confusion, la reproduction à l'identique de la marque protégée constituant en soi un acte de contrefaçon sanctionnée par l'article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983.

La SAM D se prévaut enfin de ce que l'utilisation abusive par la société défenderesse de ses marques entraîne une atteinte à l'image et aux intérêts de la Principauté de MONACO.

L'acte de contrefaçon est effectivement avéré, puisque la SARL C a reproduit à l'identique, sur les objets qu'elle commercialise, les éléments des marques « E » et « F » détenues par la SAM D.

Cependant, la société demanderesse ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi du fait de la contrefaçon.

De même, l'atteinte à l'image de la Principauté n'est pas démontrée.

En revanche, il est indéniable que le refus persistant par la défenderesse de conclusion d'un contrat de licence de marques, malgré les longs pourparlers entre les parties, a causé à la SAM D un préjudice lié à l'utilisation des deux marques par la SARL C sans aucune autorisation depuis plusieurs années, lequel sera évalué à la somme de 3.000 euros faute d'éléments plus précis.

Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour procédure abusive :

Le caractère non abusif de l'action intentée par la SAM D à l'encontre de la défenderesse résulte de ce qui précède.

La SARL C sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'inertie, voire la résistance abusive de la défenderesse, a contraint la SAM D à agir en justice pour défendre ses intérêts.

La SARL C se verra donc condamnée à verser à cette dernière la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 202 du Code de procédure civile énonce que l'exécution provisoire est ordonnée par le Tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel.

Elle peut être ordonnée également dans tous les cas d'urgence.

Les conditions énoncées par ledit article n'étant pas réunies, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner la SARL C, partie succombante, au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fait interdiction à la SARL C, ou à toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait, d'utiliser les marques « E » et « F », ou toute autre marque appartenant à la SAM A, notamment en les apposant sur les produits qu'elle commercialise, tant en Principauté de Monaco que dans tous les pays dans lesquels elles ont été déposées sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

Déboute la SAM A de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de la Principauté et pour contrefaçon ;

Condamne la SARL C à verser à la SAM A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exploitation non autorisée des marques « E » et « F » ;

Condamne la SARL C à verser à la SAM A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la SARL C aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Virginie HOFACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 MARS 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.